

## POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 grudnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **B. Co. z siedzibą w New Jersey**

przeciwko **D. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do znaków towarowych

**postanawia:** oddalić wniosek B. Co. z siedzibą w New Jersey o zobowiązanie D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do wydania środków dowodowych. (a *contrario* art. 479<sup>106</sup> k.p.c.)

## UZASADNIENIE

B. Co. z siedzibą w New Jersey wniosła o

I. nakazanie D. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaniechania naruszania przysługujących powódce praw z rejestracji unijnych znaków towarowych: graficznego



o numerze EUTM 008551657 oraz słownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM 008551681 oraz praw ochronnych na słowne znaki towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze R.112502 oraz BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze R.112501 polegającego na używaniu

oznaczeń: słownych "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznego , i

słowno-graficznych  **Benjamin Moore** lub  **Benjamin Moore** bez względu na zastosowaną kolorystykę, dla oznaczania:

a. farb i innych powłok malarskich barwionych przez pozwaną, tj. powstałych w wyniku zmieszania bazy oraz barwników przez pozwaną lub na jej zlecenie, oferowania tak oznaczanych produktów, ich wprowadzania do obrotu i reklamowania, w tym przy wykorzystaniu domeny (...).pl i umieszczonej pod nią strony internetowej, jak również w prasie i w Internecie;

oraz


b. świadczonych przez pozwaną usług barwienia farb i innych powłok malarskich oraz oferowania tak oznaczanych usług, ich świadczenia i reklamowania, w tym przy wykorzystaniu domeny (...).pl i umieszczonej pod nią strony internetowej, jak również w prasie i w Internecie;

poprzez:

zakazanie pozwanej używania oznaczeń: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS",

graficznego , i słowno-graficznych  **Benjamin Moore** lub  **Benjamin Moore** bez względu na zastosowaną kolorystykę, dla oznaczania:



i. farb i innych powłok malarskich barwionych przez pozwaną, tj. powstałych w wyniku zmieszania bazy oraz barwników przez pozwaną lub na jej zlecenie, oraz oferowania tak oznaczanych produktów, ich wprowadzania do obrotu i reklamowania w tym przy wykorzystaniu prasy, Internetu, w tym domeny internetowej (...).pl i umieszczonej pod nią strony internetowej, w szczególności poprzez usunięcie treści wskazanej strony internetowej w zakresie w jakim dotyczy ona produktów oznaczonych

oznaczeniami: słownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym , i


słowno-graficznym  **Benjamin Moore** oraz  **Benjamin Moore** bez względu na zastosowaną kolorystykę,




oraz

ii. świadczonych przez pozwaną usług barwienia farb i innych powłok malarskich oraz oferowania tak oznaczanych usług, ich świadczenia i reklamy, w tym przy wykorzystaniu prasy, Internetu, w tym domeny (...)pl i umieszczonej pod nią strony internetowej w szczególności poprzez usunięcie treści wskazanej strony w zakresie w jakim dotyczy ona oferty usług barwienia farb i innych powłok malarskich oznaczonych oznaczeniami: słownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE

PAINTS", graficznym , i słowno-graficznym  oraz  Benjamin Moore bez względu na zastosowaną kolorystykę;

II. nakazanie pozwanej zaniechania czynności przygotowawczych rodzących ryzyko naruszenia

przysługujących powódce praw z rejestracji unijnych znaków towarowych: graficznego  o numerze EUTM 008551657 oraz słownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM 008551681 oraz praw ochronnych na słowne znaki towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze ochrony R.112502 oraz BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze ochrony R.112501 polegających na sprzedaży baz farb i baz innych powłok malarskich przeznaczonych do barwienia w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami:

słownym "BENJAMIN MOORE", graficznym , słowno-graficznym  lub  Benjamin Moore bez względu na zastosowaną kolorystykę, **poprzez** zakazanie pozwanej składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz sprzedaży baz farb i baz innych powłok malarskich przeznaczonych do barwienia w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami:

słownymi "BENJAMIN MOORE", graficznym , słowno-graficznym  lub  Benjamin Moore bez względu na zastosowaną kolorystykę;

III. w przypadku uwzględnienia powództwa nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na stronach internetowych: [http:// \(...\)pl/](http:// (...)pl/) oraz [http:// \(...\)pl/](http:// (...)pl/), na ich stronach startowych ukazujących się odbiorcy bezpośrednio po wejściu na nie, w górnej części tych stron, tuż pod menu nawigacyjnym, w sposób bezpośrednio widoczny dla odbiorcy bez konieczności dokonania jakichkolwiek zabiegów, a także w taki sposób, aby treści nie przesłaniały ani nie rozdzielały żadne inne elementy lub komunikaty, w czarnej ramce o wymiarach co najmniej 500 x 700 pixeli na białym tle, czcionką Times New Roman, pogrubioną, w rozmiarze 14, koloru czarnego, przy czym zaznaczona część treści (jak poniżej) powinna być wyróżniona dodatkowo podkreśleniem oraz utrzymywania na tych stronach przez nieprzerwany okres 60 dni, informacji o zapadłym orzeczeniu:

"Wyrok wydany przeciwko D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelektualnej, prawomocnym wyrokiem nakazał D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zaniechania naruszania praw do zarejestrowanych znaków towarowych "BENJAMIN MOORE" (tj. unijnych znaków towarowych o numerach EUTM 008551657 i EUTM 008551681 oraz krajowych znaków towarowych o numerach R.112502 oraz R.112501)

przysługujących B. Co. z siedzibą w New Jersey, USA, poprzez zakazanie D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie bezprawnego używania znaków towarowych "BENJAMIN MOORE" dla oznaczania farb i innych powłok malarskich barwionych przez D. Sp. z o.o., a także oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu tak oznaczonych produktów, a także dla oznaczania świadczonych przez D. Sp. z o.o. usług barwienia farb i innych powłok malarskich oraz oferowania i reklamowania tak oznaczonych usług."

lub ewentualnie o innej treści uznanej przez Sąd za adekwatną do naruszenia;

IV. w przypadku uwzględnienia powództwa nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w dwóch kolejnych, najbliższych po uprawomocnieniu się wyroku, wydaniach magazynu „(...)”, na pierwszej dostępnej stronie w aktualnym w tej dacie wydaniu (na której mogą być publikowane reklamy lub ogłoszenia), w każdym przypadku na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 1/3 całkowitej powierzchni strony, w czytelny i widoczny sposób, czcionką Times New Roman, pogrubioną, o rozmiarze 14 i w kolorze czarnym, przy czym zaznaczona część treści (jak poniżej) powinna być wyróżniona dodatkowo podkreśleniem, informacji o zapadłym orzeczeniu:



"Wyrok wydany przeciwko D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Własności Intelktualnej, prawomocnym wyrokiem nakazał D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zaniechania naruszania praw do zarejestrowanych znaków towarowych "BENJAMIN MOORE" (tj. unijnych znaków towarowych o numerach EUTM 008551657 i EUTM 008551681 oraz krajowych znaków towarowych o numerach R.112502 oraz R.112501) przysługujących B Co. z siedzibą w New Jersey, USA, poprzez zakazanie D. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie bezprawnego używania znaków towarowych "BENJAMIN MOORE" dla oznaczania farb i innych powłok malarskich barwionych przez D. Sp. z o.o., a także oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu tak oznaczonych produktów, a także dla oznaczania świadczonych przez D. Sp. z o.o. usług barwienia farb i innych powłok malarskich oraz oferowania i reklamowania tak oznaczonych usług."

lub ewentualnie o innej treści uznanej przez Sąd za adekwatną do naruszenia;


V. zobowiązanie pozwanej do wydania środków dowodowych, którymi dysponuje w postaci dokumentów handlowych, tj.: rejestru sprzedaży i zakupów, faktur zakupu i sprzedaży oraz potwierdzeń zamówienia stanowiących dowód naruszania przez pozwaną praw powódki o którym mowa w pkt I i II petitum pozwu, w tym dowód na ilość i cenę zamówionych i sprzedanych przez pozwaną farb i innych powłok malarskich barwionych przez pozwaną, tj. powstałych w wyniku zmieszania bazy oraz barwników przez pozwaną lub na jej zlecenie oraz baz farb i baz innych powłok malarskich przeznaczonych do barwienia – wszystkich powyższych produktów w opakowaniach oznaczonych

znakami: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym , i słowno-

graficznym  **Benjamin Moore** lub  **Benjamin Moore** bez względu na zastosowaną kolorystykę oraz świadczonych przez pozwaną usług z użyciem oznaczeń: "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN

MOORE PAINTS", graficznym , i słowno-graficznym  lub  bez względu na zastosowaną kolorystykę

powyższe dokumenty powinny objąć okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do czasu zaniechania przez pozwaną naruszania praw powódki, o którym mowa w pkt. I i II petitum pozwu poprzez składowanie w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, oferowanie i wprowadzanie do obrotu ww. farb i innych powłok malarskich oraz baz farb i baz innych powłok przeznaczonych do barwienia, a także świadczenie ww. usług, podnosząc że dokumenty te zawierają informacje o faktach istotnych dla niniejszej sprawy tj. o bezprawnym korzystaniu przez pozwaną z przysługujących powódce praw z

rejestracji unijnych znaków towarowych: graficznego  o numerze EUTM 008551657 oraz słownego "BENJAMIN MOORE" o numerze EUTM 008551681 oraz praw ochronnych na słowne znaki towarowe: BENJAMIN MOORE o numerze R.112502 oraz BENJAMIN MOORE PAINTS o numerze R.112501, w tym czasu trwania i skali takiej działalności;


**VI. wezwanie pozwanej do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia przez powódkę roszczeń wynikających z art. 296 ust. 1 i art. 296 ust. 1<sup>2</sup> pkt 2 p.w.p. o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów i usług, tj.:**

**a.** farb i innych powłok malarskich barwionych przez pozwaną, tj. powstałych w wyniku zmieszania bazy oraz barwników przez pozwaną lub na jej zlecenie oraz baz farb i baz innych powłok malarskich przeznaczonych do barwienia - w opakowaniach opatrzonych oznaczeniami: słownymi "BENJAMIN

MOORE", graficznym , słowno-graficznym  lub  bez względu na zastosowaną kolorystykę;

a także

**b.** świadczonych przez pozwaną usług barwienia farb i innych powłok malarskich oznaczonych

oznaczeniami: słownymi "BENJAMIN MOORE" i "BENJAMIN MOORE PAINTS", graficznym , i

słowno-graficznym  oraz  bez względu na zastosowaną kolorystykę;

tj. informacji o:

**i.** firmach (nazwach) i adresach producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie tych towarów, jak również przewidzianych hurtownikach i detalistach tych towarów i usług;

**ii.** ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych (w tym zbytych), otrzymanych lub zamówionych przez pozwaną ww. towarów i świadczonych przez pozwaną ww. usług, jak również o cenach otrzymanych w zamian za ww. towary i ww. usługi, ze wskazaniem dokładnej ilości tych towarów i usług; za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia udzielenia informacji.

Na uzasadnienie wniosku z pkt. V. wskazała, że żądane środki dowodowe są konieczne dla dochodzenia roszczeń, w tym zwłaszcza pieniężnych, wynikających z naruszenia praw powódki. Informacje mogą się okazać konieczne dla określenia zakresu naruszenia, który jest obecnie powódce nieznany. Jedynie pozwana dysponuje dokumentami handlowymi, stanowiącymi dowód naruszania praw do znaków towarowych, w tym dowód na ilość i cenę zamówionych i sprzedanych przez nią farb i innych powłok malarskich barwionych przez pozwaną oznaczonych znakami towarowymi BENJAMIN MOORE oraz ich odbiorców.

Stosownie do uzasadnienia nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej omawianą instytucję, żądany środek dowodowy winien być związany z dochodzonym roszczeniem z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Instytucja ta nie stanowi podstawy do uzyskiwania informacji o innych faktach niż te, które dotyczą ochrony naruszonego prawa (Druk nr 45, RM-10-169-19, z 4.12.2019 r.). Dokumenty oraz informacje, których domaga się powódka są bezpośrednio związane z prawami, których ochrony dochodzi. Ustawodawca krajowy umożliwił powodowi poznanie nowych faktów i dowodów dotyczących roszczenia w toczącej się już sprawie o naruszenie jego praw własności intelektualnej. Art. 479<sup>106</sup> k.p.c. należy interpretować kierując się przesłanką skuteczności pozyskiwania informacji.

Pkt 20 preambuły dyrektywy 2004/48WE Parlamentu Europejskiego z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, w której podkreślono znaczenie skuteczności środków uzyskiwania dowodów wskazuje, że elementami o pierwszorzędym znaczeniu dla ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej są dowody, właściwe jest zapewnienie skutecznych środków ich przedstawiania, uzyskiwania i przechowywania. Procedury powinny uwzględniać prawo do obrony i dawać niezbędne gwarancje z ochroną informacji poufnych włącznie. W przypadku naruszeń popełnionych na skalę handlową ważne jest też, aby tam, gdzie właściwe, sąd mógł zarządzić dostęp do dokumentów bankowych, finansowych lub handlowych, które znajdują się pod kontrolą domniemanego naruszającego.

Na podstawie pozyskanych informacji oraz dowodów powódka będzie mogła sformułować precyzyjnie roszczenia pieniężne oraz inne roszczenia, których w trakcie toczącego się postępowania po uzyskaniu informacji oraz dokumentów nie mogłaby zmieniać lub wnosić. Formułując zbyt wcześnie roszczenia pieniężne lub inne na etapie pozwu, bez wnioskowanych dowodów oraz informacji, naraziłaby się na utratę roszczenia, w związku z zbyt niskim żądaniem, lub utratę opłaty od pozwu, w związku z zbyt wygórowanym żądaniem. Jedynie wydanie dowodów, o które wnosi pozwoli powódce skutecznie dochodzić ochrony swych praw. Dokumenty, których domaga się powódka powinny obejmować okres od 1 stycznia 2018 r. do czasu zaniechania naruszeń.

Żądanie wydania środków dowodowych, jak i ujawnienia informacji ma spełniać rolę procesową w postaci wykazania zakresu naruszenia, w tym skali naruszenia, w tym osiągniętych przez pozwaną z tego tytułu korzyści oraz źródeł zaopatrzenia pozwanej w produkty naruszające prawa powódki do znaków towarowych BENJAMIN MOORE, a także uwiarygodnienia informacji ujawnionych przez pozwaną w trybie roszczenia informacyjnego. Jedynie łączne zastosowanie obu instytucji – wydanie wskazanej dokumentacji handlowej i zobowiązanie do ujawnienia informacji - pomoże odpowiednio ujawnić i udowodnić fakty.

### **Sąd zważył:**

Zgodnie z przepisem art. 479<sup>106</sup> k.p.c., w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawiał lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego, a ponadto zawierać określenie środka dowodowego oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem. (art. 479<sup>107</sup> k.p.c.)

Uwzględniając żądanie, sąd określa termin wyjawienia lub wydania środka dowodowego, zasady korzystania z niego i zapoznawania się z nim, a także poucza strony o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeżeli pozwany powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może określić szczególne zasady korzystania ze środka dowodowego i zapoznawania się z nim oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia. (art. 479<sup>109</sup> § 1 k.p.c.)

Jeżeli pozwany uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia takiego środka w celu udaremnienia jego wyjawienia lub wydania, sąd może:

- 1) uznać za ustalone fakty, które mają zostać stwierdzone za pomocą tego środka, chyba że pozwany, który uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia takiego środka, wykaże co innego;
- 2) obciążyć pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, w całości lub części, niezależnie od wyniku sprawy. (art. 479<sup>109</sup> § 3 k.p.c.)

**Wniosek B. Co. podlegał oddaleniu a limine, ponieważ żądane – w bardzo szerokim zakresie - środki dowodowe są zbędne dla dochodzonych w tym postępowaniu roszczeń zakazowych i sposobów usunięcia skutków naruszeń.** (a contrario art. 479<sup>106</sup> k.p.c.) Dla wykazania ich słuszności nie jest konieczny dostęp do dokumentacji handlowej i księgowej objętej tajemnicą przedsiębiorstwa spółki D. . W szczególności nie służą one określeniu faktu i zakresu naruszenia determinujących żądane sankcje, które to okoliczności powódka dowodzi innymi środkami, typowymi dla sporów o ochronę praw do znaków towarowych.

Ze względu na to, że sprawa ma charakter gospodarczy, wyłączone jest dokonywanie zmian przedmiotowych, w szczególności wystąpienie przez B. Co. z nowymi roszczeniami o odszkodowanie lub zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści – na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (art. 458<sup>8</sup> § 1 w zw. z art. 479<sup>91</sup> k.p.c.)

Motywuąc wniosek o wydanie środków dowodowych B. Co. powiązała go z roszczeniem informacyjnym, choć każde z nich ma odmienny charakter i cel procesowy. Środki dowodowe, których wydania lub wyjawienia żądać można na podstawie art. 479<sup>106</sup> k.p.c. nie mają służyć czynieniu ustaleń na użytek określenia przyszłych roszczeń, do których dochodzenia może być uprawniony właściciel znaków towarowych. Są one ściśle związane z postępowaniem, w którym roszczenia te zgłoszono i służą wykazaniu faktów istotnych w rozumieniu art. 227 k.p.c. (por. art. 235<sup>1</sup> k.p.c.) Za takim rozumieniem instytucji wyjawienia lub wydania środków dowodowych przemawia w szczególności

brzmienie przepisu art. 479<sup>109</sup> § 3 k.p.c. określającego skutki odmowy wykonania przez pozwanego zobowiązania sądu.